

JP Associate Memo

Lip

KAWAGUTI & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

MAIL ADDRESS: P.O.BOX 98, SHINJUKU, TOKYO 163-8691, JAPAN
PHONE: +81 (0)3 5215 2401 FAX: +81 (0)3 5215 0381 & +81 (0)3 5215 0382

CA-2.5-2010

Your Ref: PAT033238-JP-PCT

Our Ref: 51532/PCT

Date: March 9, 2010

Novartis Animal Health, Inc.
Patent and Trademark Group
Werk Rosental
Postfach
CH-4002 Basel
Switzerland



Dear Sirs ,

Re: Japanese Patent Application No. 2006-521520
Novartis AG

We have received an office action issued January 29, 2010 (Mailing Date: February 2, 2010) from the Japan Patent Office.

The due date for reply thereto is **May 2, 2010** while the due date can be, upon request, extended by 3 months.

The summary of the office action, a list of the cited documents and abstracts thereof are enclosed herewith. Our regular report will follow.

We sincerely apologize for our delay of the report.

Yours faithfully,
KAWAGUTI & PARTNERS

Yoshio Kawaguti
(Y. Kawaguti)

Facsimile (8 pages)

KAWAGUTI & PARTNERS

Sheet No. 2

Date: March 9, 2010

Novartis Animal Health, Inc.

REMARKS:

The reasons for rejection are three: (i) rejection to Claims 1-58 as lacking inventive step over D1-9; (ii) objection to Claims 14-18, 20, 22 and 24-29 and the specification using trade names as being unclear and as not satisfying enablement requirement; and (iii) objection to Claims 30-56 using "about" as being unclear.

The cited documents, D1-9, are set forth below:

- D1 --- JP8508287 T [corresponding to WO9422299 (A1) and EP0691809 (A1)]
 - D2 --- JP62042903 A (no corresponding application in English found in the esp@cenet)
 - D3 --- JP54044020 A [corresponding to US4122165 (A)]
 - D4 --- JP55015465 A [corresponding to FR2430722 (A1) and DE2928204 (A1), no corresponding application in English found in the esp@cenet]
 - D5 --- JP54067032 A [corresponding to US4205066* (A)]
 - D6 --- JP8056542 A (no corresponding application in English found in the esp@cenet)
 - D7 --- JP3232804 A (no corresponding application in English found in the esp@cenet)
 - D8 --- JP2001302408 A [corresponding to EP1149532 (A1) and US2001046986 (A1)]
 - D9 --- JP2002275404 A (no corresponding application in English found in the esp@cenet)
- * US4205066 (D5) was cited in the International Search Report.

The filing particularities of D1-9 are as follows:

整理番号:

5759-2/CT
発送番号:073381 発送日:平成22年 2月 2日

拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2006-521520
起案日 平成22年 1月29日
特許庁審査官 福島 芳隆 3778 4H00
特許出願人代理人 川口 義雄(外 4名) 様
適用条文 第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出してください。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
2. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
3. この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)



A. 理由 1

- ・請求項1～58: 引用文献1～9
(備考)

引用文献1には、殺虫剤、フェロモン誘引剤(2-9-トリコセン)、餌(スクロース、糖)、苦味剤(Bitrex)、黄色染料、界面活性剤などを含有する顆粒の餌が記載されている(引用文献1の特許請求の範囲、第4～7頁、実施例)。

また、引用文献1以外にも引用文献2～7などに記載されているように、ハエの毒餌剤の成分として、殺虫剤、糖、食品、誘引剤、染料、苦味剤、界面活性剤などを加えることは本出願前から既に知られたことである(引用文献2の特許請求の範囲、第2～4頁、実施例; 引用文献3の特許請求の範囲、第2頁、実施例; 引用文献4の特許請求の範囲、第3～4頁、実施例; 引用文献5の特許請求の

範囲、第5～7頁、実施例；引用文献6の特許請求の範囲、段落【0004】～【0013】；引用文献7の特許請求の範囲、第3～5頁、実施例など）。

糖類がハエを誘引する食品であることは文献を挙げるまでもない周知の事項であって、上記引用文献の糖の含有量をみると、当該糖は、本願請求項でいう充填材料にも相当する量であることが理解できる。

そして、殺虫剤としてチアメトキサムなどは公知の化合物であって（引用文献8の特許請求の範囲）、ハエに対して効果を示すことも知られている。

してみれば、本願発明は、これら引用文献の記載及び技術常識に基づき、当業者には容易に想到し得たところであり、特に、当該毒餌剤における食品及び充填剤として公知の糖、公知の誘引物質を加えることに格別の困難性はない。各成分の配合量及び顆粒の粒子径を調整することも、当業者が通常行うことにすぎない。

そこで、本願発明の効果を検討する。

本願明細書の実施例には、チアメトキサム、シス-9-トリコセン、アグリマー-AL-10LC、グルシデックス2、ビトレックス、ハンザ・ブリリアント・イエロー4GX、ラクトース、サッカロースの組合せが示されているだけで、それ以外の組合せは何ら記載されていないから、その効果も不明である。なお、この具体的に記載されている成分の組合せであっても、その効果が何ら示されていないし、この組合せによって、従来技術と比べて、当業者に予測し得ないほど顕著な効果が得られたともいえない。

さらに、引用文献1に記載されているように、黄色がハエを引きつける色であることもよく知られたことにすぎないから（第5頁）、公知の黄色染料を加える点に格別の困難性はないし（引用文献9の段落【0040】）、それによる効果も予測できる。

（本願明細書段落【0013】に記載する任意成分（構造安定剤、界面活性剤、苦味剤、充填剤など）は、本願発明においても当業者が適宜加える程度のものにすぎないように記載されており、また、本願明細書、実施例の記載をみても、これらを加えることによって、当業者に予測し得ないほど顕著な効果が得られたともいえない。）

B. 理由2、3

請求項14、20、24、28、29には「ビトレックス（Bitrex）」、請求項15、22、25、28、29には「ハンザ・ブリリアント・イエロー（Hansa Brilliant Yellow）4GX」、請求項16、17、26、28、29には「グルシデックス（Glucidex）」及び、請求項18、27、29には「アグリマー（Agrimer）」なる用語が記載されており、これらは商標名又は商品名であると認められるが、このような商標名又は商品

名を用いて物を特定しようとする記載では、これらが特定の品質、組成、構造などを有するものかどうか不明であるから、特許を受けようとする発明が不明確になる。

また、発明の詳細な説明においても、同様に上記各成分が商標名などで表示されており、これら成分の品質、組成、構造などが理解できない。

よって、この出願の発明の詳細な説明は、本願発明について、経済産業省令で定めるところにより記載されたものではない。

C. 理由 2

請求項 30～56 の「約」なる記載は、発明の範囲を不明確にする。

引用文献等一覧

1. 特表平 08-508287 号公報
2. 特開昭 62-042903 号公報
3. 特開昭 54-044020 号公報
4. 特開昭 55-015465 号公報
5. 特開昭 54-067032 号公報
6. 特開平 08-056542 号公報
7. 特開平 03-232804 号公報
8. 特開 2001-302408 号公報
9. 特開 2002-275404 号公報

<補正の際の留意点>

(1) 明細書、特許請求の範囲を補正した場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引くこと（特許法施行規則様式第 13 備考 6）。

(2) 補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項のほか、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項から自明な事項の範囲内で行わなければならない。補正の際には、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張されたい。（意見書の記載形式は、無効審判における訂正請求書の記載方式を参考されたい。）

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野

IPC A01N 25/10、25/30、27/00、47/02、
51/00

A01M 1/20

- ・先行技術文献 特開平09-087111号公報
特開平09-202702号公報
特開2003-104807号公報
米国特許第06298597号明細書
特開2000-038402号公報
国際公開第03/056921号

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせがございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 有機化学 福島芳隆

TEL. 03 (3581) 1101 内線3441

FAX. 03 (3581) 1343